

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

ВА27

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45  
Тел.: (044) 494 06 06    Факс: (044) 494 06 67

**Р І Ш Е Н Н Я**

14 листопада 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.10.2012 № 153 у складі головуєчого Постоялкіної О.В. та членів колегії Теньової О.О., Костенко І.А., розглянула заперечення Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 23.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Ред Бренді" за заявкою № m 2011 01866.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 14.03.2013, 06.02.2014, 14.11.2014.

Представник апелянта – патентний повірений Андрєєва А.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Кулик Л.Ф.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:  
заперечення від 19.10.2012 вх. № 15482; матеріали заявки № m 2011 01866; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17800, 17801, від 14.03.2013 вх. № 5639, від 29.04.2013 вх. № 8602, від 19.12.2013 вх. № 23065, від 04.02.2014 вх. № 1532, від 05.02.2014 вх. № 1634.

**Аргументація сторін:**

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою було прийнято рішення від 23.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Ред Бренді" за заявкою № m 2011 01866, оскільки заявлене словесне позначення:

- для товарів 33 класу: "бренді;" - є таким, що складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо вищезазначених товарів, бо вказують на вид і властивості цих товарів:

"бренді" - міцний алкогольний напій з виноградного спирту;

"ред (red)- (англ.) - червоний;



- є оманливим для всіх інших товарів 33 класу, які зазначені у переліку;
- для товарів 33 класу: "коктейлі; слабоалкогольні напої;" - є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням "SPY Jolly ред бренди" раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, ЛІ (свідоцтво України № 59051 від 15.02.2006, заявка № 2004032998 від 24.03.2004) щодо таких самих та споріднених товарів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Розд. II, ст. 6. п. 2. 3).

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Ред Бренді" за заявкою № m201101866 та зазначає наступне

Тривалість використання заявленого позначення складає більш ніж 8 років, що підтверджується додатком до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, а саме слабоалкогольного напою під назвою "Ред Бренді".

При цьому апелянт зазначав, що заявлене позначення не належить до простих найменувань товарів, не є зазначенням якості товарів, не є зазначенням властивостей товарів, в тому числі, що носять хвалебний характер, не є зазначенням ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів, не є зазначенням історичних даних щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам, не є зазначенням видових найменувань підприємств, адрес виробників товарів або посередників.

Заявлене позначення не складається лише з словесного слова "бренді", а містить ще у своєму складі й слово "ред", таким чином, воно не є описовим при використанні щодо напоїв, які містять у своєму складі бренді, оскільки не складається лише з даних, що вказують на вид і склад цих товарів. До того ж апелянт зазначив, що у переліку 33 класу МКТП відсутній видовий товар "Ред Бренді" як такий і тому заявлене позначення не вказує на вид товару.

Апелянт також вважає, що заявлене позначення в цілому не є схожим з протиставленим знаком.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 23.08.2012 про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2011 01866 та зареєструвати знак "Ред Бренді" відносно заявленого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення "Ред Бренді" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки



для товарів і послуг" (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема:

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Під час проведення засідання колегії Апеляційної палати апелянт просив скоротити перелік товарів 33 класу МКТП. У доповненні до заперечення листом від 29.04.2013 вх. № 8602 апелянт надіслав скорочений перелік товарів 33 класу МКТП, а саме: "слабоалкогольні напої на основі брендів".

Колегія Апеляційної палати проводила подальшу перевірку заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони саме для скороченого переліку товарів 33 класу МКТП.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно як єдине ціле описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Позначення не може бути поділено і його окремі елементи не можуть бути досліджені (кожний окремо) на наявність описового характеру.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В.Т.Бусел, ВТФ "Перун", 2005) визначає слово "описовий" як такий, що "містить опис чого-небудь, має характер опису".

Відповідно до Закону описовими вважаються позначення, які прямо вказують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Описові позначення – позначення, що описують товар або послугу, тобто вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Описовість знака встановлюється при першому зоровому або фонетичному його сприйнятті і не потребує певної гри уяви або додаткових досліджень і доказів.

Заявлене на реєстрацію позначення "Ред Брендів" є словесним позначенням, що виконане кирилицею, стандартним шрифтом.



Колегія Апеляційної палати дослідила походження та тлумачення словосполучення "Ред Бренді".

Під час проведення дослідження всіх обставин справи колегія з'ясувала наступне:

Відповідно до інформації, наведеної у "Вікіпедії — вільної енциклопедії" (<http://uk.wikipedia.org/wiki/Бренді>)

Бренді (англ. brandy, скорочення для brandywine, від нід. Brandewijn "палене вино", від branden "спалювати"; wijn "вино") — міцний спиртний напій, загальний термін для позначення продуктів дистиляції (перегонки) виноградного вина, фруктової або ягідної бражки, вичавок винограду. Міцність 36-40% (до 60%) об'єму спирту.

Після дистиляції спирт не має кольору, а специфічного забарвлення (від жовтого до коричневого) набуває вже під час витримки в діжках.

Згідно з електронним словником ABBYY Lingvo red [red] 1. 1) червоний; багряний 2) рудий 3) рум'яний 4) закривавлений 5) червоний (про вино) 2. 1) червоний колір 2) (the Reds) індіанці 3) золото 4) червоне світло.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення "Ред Бренді" має певне смислове значення. При цьому, якщо таке позначення застосовано до товару, назва якого міститься в ньому, то воно описує цей товар. Тому, споживач може сприймати продукцію, марковану заявленим позначенням, що містить слово "Бренді" саме як таку, що виготовлена з додаванням бренді, тобто містить у своєму складі бренді. Відсутність у заявлених товарах такої складової як "Бренді" буде оманливою щодо характеристики властивостей заявлених товарів 33 класу МКТП.

Смислове навантаження в заявленому позначенні припадає саме на слово "Бренді", а слово "Ред" лише надає характеристики кольоровому сприйняттю заявленого позначення.

Другою підставою для відмови у реєстрації заявленого позначення, є те, що воно буде оманливим щодо товарів 33 класу МКТП, які не містять у своєму складі бренді.

Щодо цього колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Оманливі позначення — позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як



істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Оманливість заявленого позначення було розглянуто колегією Апеляційної палати з урахуванням скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: "слабоалкогольні напої на основі бренді".

Розглянувши додаткові матеріали надані апелянтом 14.03.2013, а саме копію рецептури на напій слабоалкогольний газований "Ред бренді", колегія Апеляційної палати встановила, що у складі напою відсутній "бренді".

Таким чином, використання заявленого позначення навіть для скороченого переліку товарів 33 класу МКТП буде породжувати неправдиві асоціації про наявність в складі сировини справжнього бренді.

Третьою підставою для відмови у реєстрації заявленого позначення – є те, що для товарів 33 класу: "коктейлі; слабоалкогольні напої" - є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням "SPY Jolly ред бренди", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (свідоцтво України № 59051 від 15.02.2006, заявка № 2004032998 від 24.03.2004) щодо таких самих та споріднених товарів.


Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

З метою встановлення чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, колегією Апеляційної палати проведено їх дослідження згідно з пунктом 3 статті 6 Закону та пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.

Заявлене словесне позначення "Ред Бренді" виконано стандартним шрифтом літерами української абетки.



Протиставлений комбінований знак "  " виконано у формі квадрату червоного кольору, на якому розміщено словесні елементи "SPY", "Jolly", "7% alcohol" та графічний елемент жовтого кольору, в якому розміщено словесний елемент "ред бренди". Знак охороняється у рожевому, жовтому, жовтогарячому, білому, чорному кольорах.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені на реєстрацію як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.



При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена схожістю звучання словесного елемента "Ред Бренді", а відрізняється наявністю домінуючих словесних елементів "SPY", "Jolly".

Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що словесні елементи заявленого позначення та протиставленого знака схожі між собою видом шрифту та алфавітом, а відрізняються оригінальним виконанням протиставленого комбінованого знака, оригінальним написанням та різноманітними кольорами.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Враховуючи семантичне значення слів "ред" та "бренді", колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за семантикою порівнювані позначення схожі.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При дослідженні питання стосовно спорідненості товарів заявленого позначення і зареєстрованого знака колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами вважаються такі товари, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару), і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари.



Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно товару 33 класу МКТП "слабоалкогольні напої на основі бренді".

Протиставлений знак зареєстровано відносно товарів 16, 33 та послуг 35 класів МКТП: 16 - Налички, крім тканинних; 33 - Слабоалкогольні напої; коктейлі; 35 - Вивчання ринку; демонстрування товарів; комерційні операції; імпортно-експортні операції; сприяння продажеві; сприяння продажеві (посередництво); реклама.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака і дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх вид, призначення та коло споживачів можна визнати однорідними (спорідненими).

Тобто, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставленого знака є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "Ред Бренді" прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Ред Бренді" не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Дочірньому підприємству "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") в задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 23.08.2012 про відмову в реєстрації знака "Ред Бренді" за заявкою № т 2011 01866 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Члени колегії

О.В.Постоялкіна

О.О.Теньова

І.А.Костенко